

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Pierre GARNIER

SERIAL NO: NEW APPLICATION

FILED: HEREWITH

FOR: PROCESS, SYSTEM, AND KIT FOR EVALUATING THE RELIEF OF THE SKIN WITH A
SUBSTRATE

REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS
WASHINGTON, D.C. 20231

SIR:

- ☒ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number 10/270,319, filed October 15, 2002, now pending, is claimed pursuant to the provisions of **35 U.S.C. §120**.
- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of **35 U.S.C. §119(e)**.
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of **35 U.S.C. §119**, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
WIPO	PCT/FR02/00730	February 28, 2002
USA	60/387,369	June 11, 2002
France	01 02888	March 21, 2001

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☒ were filed in prior application Serial No. 10/270,319 filed October 15, 2002, now pending.
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
- ☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 03/02)

Steven P. Weihrouch
Registration No. 32,829

James J. Kelly, Ph.D.
Registration No. 41,504



EPA/EPO/OEB
D-80298 München
+49 89 2399-0
TX 529 656 epmu d
FAX +49 89 2399-4465

Europäisches
Patentamt

Generaldirektion 2

European
Patent Office

Directorate General 2

Office européen
des brevets

Direction Générale 2

Tanty, François
Nony & Associés,
3, rue de Penthièvre
75008 Paris
FRANCE

Numéros de téléphone:

Examineur chargé de l'instruction +49 89 2399-7416
(questions relatives à l'examen
quant au fond)

Agent des formalités / Assistant +49 89 2399-2322
(questions relatives à la forme et
autres questions)



Demande No. 02 706 910.3-2305	Réf. DC3 BR 73537	Date 25.04.2003
Demandeur L'OREAL		

Notification établie conformément à l'Article 96(2) CBE

L'examen de la demande précitée a montré qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen pour les motifs précisés en annexe. S'il n'est pas remédié aux irrégularités indiquées, la demande pourra être rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE.

Nous vous invitons à présenter vos observations et, dans la mesure où il peut être remédié aux irrégularités qui ont été signalées, à y remédier dans le délai

de 4 mois

à compter de la signification de la présente notification. Le délai est calculé conformément aux dispositions des règles 78(2), 83(2) et (4) CBE.

Les modifications de la description, des revendications et des dessins doivent être produites sur des feuilles séparées, en un exemplaire, dans le délai susmentionné (règle 36(1) CBE).

Si vous ne déférez pas à cette invitation dans le délai imparti, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 96(3) CBE).



MARTELLI L
1er examinateur
pour la division d'examen

Pièce(s) jointe(s): 9 page/s exposant les motifs (Form 2906)

**Bescheld/Protokoll (Anlage)**

Datum
Date 25.04.2003
Date

Communication/Minutes (Annex)

Blatt
Sheet 1
Feuille

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Anmelde-Nr.:
Application No: 02 706 910.3
Demande n°:

Les pièces suivantes de la demande servent de fondement à l'examen:

Dans la version pour les Etats contractants:

AT BE CH LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR

Description, pages:

1-8 version publiée

Revendications, N°:

1-26 version publiée

Dessins, feuilles:

1/2-2/2 version publiée

1 DOCUMENTS CITÉS

La présente notification fait mention du document suivant cité dans le rapport de recherche. Le numéro d'ordre qui lui est attribué ci-après sera utilisé dans toute la suite de la procédure:

D1: US 5 684 573 A (KHAZAKA ET AL) 4 novembre 1997 (1997-11-04)

Le document suivant, mis en évidence par l'examineur, est cité en vertu des directives relatives à l'examen, C-VI, 8.9. Une copie est jointe en annexe à la notification. Le numéro d'ordre qui lui est attribué ci-après sera utilisé dans toute la suite de la procédure:

D2: FR 2 063 743 A (BOUYER) 9 juillet 1971 (1971-07-09)

2 OBJECTIONS CONCERNANT LA CLARTÉ

Comme exposé ci-dessous, certaines caractéristiques énoncées dans les revendications de système 19 à 22 (ce type de revendication étant considéré comme revendication de produit) servent plus à expliciter le mode d'utilisation du dispositif et le résultat à obtenir ("agencé pour ...") qu'à définir clairement le dispositif en termes de caractéristiques techniques. Les limitations que l'on entend définir par ces caractéristiques ne ressortent donc pas clairement de cette revendication, contrairement à ce qui est exigé à l'article 84 CBE. Ces revendications ne contiennent aucune indication concernant des caractéristiques structurelles.



3 OBJECTIONS CONCERNANT LA NOUVEAUTÉ ET L'ACTIVITÉ INVENTIVE

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 52(1) CBE, l'objet des revendications 1, 2, 19 à 21 et 23 à 25 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 54(1) et (2) CBE et l'objet des revendications 3 à 18 et 22 n'impliquant pas une activité inventive telle que définie par l'article 56 CBE.

3.1 Revendication 1

Le document D2 décrit un procédé d'évaluation du relief de la peau (voir page 1, lignes 22 et 25) comportant les étapes suivantes (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

- appliquer un support comportant une surface adhésive sur une zone de test de la peau (voir page 1, ligne 10);
- retirer le support (voir page 1, ligne 11);
- évaluer l'image formée sur la surface adhésive du support, ladite image résultant de la modification de l'aspect de la surface adhésive essentiellement aux endroits où la surface adhésive a été en contact effectif avec la peau, ladite surface adhésive n'ayant pas été en contact sensible avec les zones en creux de la peau (voir page 1, lignes 9 à 13 et lignes 22 à 25).

3.2 Revendication 2

Le procédé décrit en D2 a pour objet d'évaluer l'état de la peau au moyen d'impressions des rides (voir page 1, ligne 22). Comme l'impression des rides constitue une indication du degré de vieillissement de la peau, l'objet de la revendication 2 n'est pas nouveau (article 54(1) et (2) CBE).

3.3 Revendications 3 à 5

L'objet des revendications 3 à 5 est caractérisé vis-à-vis de D2 en ce le support est transparent et que l'examen du support s'effectue en le disposant devant un fond de couleur foncée sans le faire adhérer à ce dernier.



Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considéré comme étant une bonne visualisation de l'image (voir page 2, lignes 7 et 8).

La solution proposée dans les revendications 3 et 4 de la présente demande n'est pas considérée comme inventive pour les raisons suivantes.

Selon la description donnée en D1, le support transparent (2, voir colonne 3, lignes 34 et 35), qui comprend une zone de mesure (4) devant une zone d'étalonnage (6) formée d'échelons (8) de différentes luminosités (donc nécessairement des zones de différentes luminosités) (voir colonne 4, lignes 1 à 16) présente les mêmes avantages que ceux mentionnés dans la présente demande. Par conséquent, l'inclusion de cette caractéristique dans le procédé décrit dans D2 constitue pour la personne du métier une mesure normale pour résoudre le problème posé.

3.4 Revendication 6

Une languette de préhension (11) est décrite en D1 (voir colonne 3, ligne 19) comme ayant les mêmes avantages que ceux mentionnés dans la présente demande.

3.5 Revendication 7

L'objet de cette revendication est caractérisé vis-à-vis de D1 en ce que la zone de test est choisie parmi patte d'oie, front et coin de la bouche; comme ce choix constitue pour la personne du métier une mesure normale pour obtenir une impression des rides de la peau, l'objet de la revendication 7 n'implique en conséquence pas d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE).

3.6 Revendications 8 à 10

L'objet de ces revendications est caractérisé vis-à-vis de D2 en ce que l'image formée sur la surface adhésive est comparée avec des images de référence, imprimées ou affichées sur un écran, correspondant à divers degrés de vieillissement.



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum
Date 25.04.2003Blatt
Sheet 4
FeuilleAnmelde-Nr.:
Application No.: 02 706 910.3
Demande n°:

Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considéré comme étant la détermination du vieillissement de la peau.

Le procédé décrit en D1 comprend la comparaison de l'image formée sur la surface adhésive (4) avec des images de référence (8) (voir colonne 4, lignes 5 à 16), ces images étant imprimées (voir colonne 4, lignes 19 et 20).

Les images de la surface adhésive font également l'objet d'une analyse numérique (voir colonne 4, lignes 11 à 13) et on pourrait noter que l'affichage des images de référence sur l'écran d'un ordinateur constitue pour la personne du métier une mesure normale pour communiquer à l'opérateur les résultats de l'examen.

Le but de ces comparaisons étant la détermination du degré de vieillissement de la peau (voir 3.2 ci-dessus), ces revendications 8 à 10 ne peuvent pas être considérées comme inventives.

3.7 Revendications 11 à 14

L'objet des revendications 11 à 14 est caractérisé vis-à-vis de D2 en ce que les images formées sur la surface adhésive sont comparées avec les images de référence à l'œil nu, ou en alternative de manière automatisée, à distance et après numérisation.

Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considérée comme étant la réalisation de la comparaison entre l'image formée sur la surface adhésive et l'image de référence.

Le procédé décrit en D1 inclut l'application du support avec l'image à analyser sur un châssis de diapositives (voir colonne 3, lignes 49 à 52). L'image de la peau ainsi que les images de référence sont donc bien visibles à l'œil nu pour être comparées.

D'après D1, les images peuvent être également comparées de façon automatisé (voir colonne 4, ligne 13).

Afin de ne pas devoir installer un ordinateur sur chaque poste de recueil d'images et pour s'assurer plus de liberté de mouvement, l'opérateur pourrait numériser les images au moyen d'une caméra digitale et ensuite effectuer l'analyse à distance au moyen d'un ordinateur.

Encore en D1, l'image formée sur la surface adhésive est numérisée avant l'analyse à distance (voir colonne 4, lignes 12 et 13).



Bescheid/Protokoll (Anlage)

Communication/Minutes (Annex)

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Datum
Date
25.04.2003Blatt
Sheet
Feuille
5Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°:
02 706 910.3

Les solutions ci-dessus présentent les mêmes avantages que celles mentionnées dans la présente demande. Par conséquent, l'inclusion de ces caractéristiques dans le procédé décrit dans D2 constitue pour la personne du métier une mesure normale pour résoudre le problème posé.

3.8 Revendication 15

La méthode de D1 comporte la détermination de paramètres caractéristiques de la zone de test tels que la profondeur de la surface (voir colonne 4, lignes 13 et 14).

3.9 Revendications 16 et 17

La méthode de D1 comprend l'enregistrement et la comparaison d'images formées sur différents supports appliquées successivement sur la zone de test, notamment pour déterminer l'effet du traitement de la peau à distance de temps (voir colonne 1, lignes 12 à 15).

3.10 Revendication 18

Afin de rendre visible à l'opérateur les changements détectés par la méthode de D2 en combinaison avec l'analyse d'après D1, l'inclusion de l'affichage simultané des images enregistrées constitue pour la personne du métier une mesure normale.

3.11 Revendication 19 (voir aussi (2) ci-dessus)

Le document D1 décrit un système informatique pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 17 agencé pour recevoir des images en forme numérique (CCD, colonne 4, ligne 22) et pour analyser ces images ("video analyser", colonne 3, ligne 67).



3.12 Revendication 20

Le système décrit en D1 est agencé pour déterminer les rides de la peau (voir colonne 3, lignes 60 à 67) et par conséquent son degré de vieillissement.

3.13 Revendication 21

Le système décrit en D1 est agencé pour vérifier l'effet d'un traitement de la peau (voir colonne 1, lignes 12 à 14); par conséquent, il permet d'effectuer un diagnostic et de sélectionner en produit de soins approprié.

3.14 Revendication 22

La réalisation d'un analyseur d'images avec un système informatique agencé pour envoyer un courrier relève d'une démarche technique normale. Pour l'homme du métier il serait évident de considérer cette incorporation pour accroître la flexibilité du système.

3.15 Revendication 23

D2 décrit un procédé de traitement cosmétique, comprenant les étapes suivantes:

- appliquer un support comportant une surface adhésive sur une zone de test de la peau (voir page 1, ligne 10)
- retirer le support (voir page 1, ligne 11),
- analyser l'image formée sur la surface adhésive du support, cette image résultant de la modification de l'aspect de la surface adhésive essentiellement aux endroits où ladite surface adhésive a été en contact effectif avec la peau, ladite surface adhésive n'ayant pas été en contact sensible avec les zones en creux de la peau telles que les rides ou ridules (voir page 1, lignes 24 à 26),
- préconiser un produit de soins (voir page 1, ligne 8),
- appliquer le produit préconisé sur la peau (implicite dans la notion de "prescription", page 1, ligne 8).

D2 décrit en conséquence toutes les caractéristiques de la revendication 23.



3.16 Revendication 24

Le procédé qui fait l'objet de la revendication 24 diffère de celui décrit par D2 en les étapes suivantes:

- appliquer un nouveau support comportant une surface adhésive sur la zone de test,
- retirer ce support,
- comparer les images formées sur les supports avant et après l'application du produit, afin d'en tirer une information utile sur l'efficacité du produit, chaque image résultant de la modification de l'aspect de la surface adhésive essentiellement aux endroits où ladite surface adhésive a été en contact effectif avec la peau, ladite surface adhésive n'ayant pas été en contact sensible avec les zones en creux de la peau telles que les rides ou ridules.

Le problème que se propose de résoudre la présente invention peut donc être considéré l'évaluation de l'efficacité du produit cosmétique utilisé.

Le procédé décrit en D1 comporte la détection des changements de la structure de la peau dans des intervalles de temps (voir colonne 1, lignes 10 à 15), ce qui implique la répétition du procédé d'évaluation du relief de la peau après l'application du produit et la comparaison de images obtenues dans les différentes mesures.

3.17 Revendication 25

D2 décrit un atlas (les exemples d'empreintes illustrés à la page 1, lignes 14 à 23 étant considérés formant un atlas) permettant d'évaluer le relief de la peau (voir page 1, lignes 22 à 23), caractérisé par le fait qu'il comporte une pluralité d'images de référence (voir page 1, lignes 14 à 21) représentative chacune de l'image formée sur un support comportant une surface adhésive après application sur une zone de test de la peau (voir page 1, lignes 10 à 13), ces images présentant des motifs (voir page 1, lignes 22 à 23).



3.18 Revendication 26

Il semblerait que l'objet de la revendication 26 puisse être considérée nouveau et inventif vis-à-vis de D1 et D2 si la présente énonciation de l'objet de la revendication par le résultat à obtenir ("atlas permettant ...") était substituée par la manière dont le résultat peut être atteint (par ex. "atlas selon la revendication 25"). Cette modification permettrait d'éviter une objection de manque de clarté (voir les Directives relatives à l'examen, C-III, 4.7),

4 CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 4.1 Le demandeur est invité à déposer de nouvelles revendications tenant compte des observations formulées dans cette communication.
- 4.2 En vue de répondre aux conditions énoncées à la règle 27(1)(b) CBE, il appartient au demandeur de citer dans la description les documents D1 et D2 et d'indiquer l'état correspondant de la technique.
- 4.3 Les revendications indépendantes de produit devraient être présentées en deux parties comme prévu par la règle 29(1) CBE.
- 4.4 L'expression "notamment" (revendications 1, 19 et 24 à 26) n'a pas d'effet limitatif sur l'objet d'une revendication; c'est pourquoi les caractéristiques techniques qui suivent cette expression ne sont considérées que comme optionnelles.
- 4.5 Le demandeur est prié d'effectuer les modifications en ne déposant des pages de remplacement que pour les seules pages modifiées. Une nouvelle rédaction de toute la description devrait être évitée.
- 4.6 Le demandeur est prié d'indiquer en détail (page/ligne) les passages de la description telle qu'elle a été déposée qui sont à la base des modifications (cf. les Directives, E-II, dernière phrase) afin de montrer que l'objet de la demande ne s'étend pas au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

**Beschheid/Protokoll (Antage)**

Datum
Date
25.04.2003

Communication/Minutes (Annex)

Blatt
Sheet
Feuille
9

Notification/Procès-verbal (Annexe)

Anmelde-Nr.:
Application No.:
Demande n°:
02 706 910.3

- 4.7 Le demandeur est également invité à tenir compte des dispositions de la règle 36(1) CBE. Si les modifications apportées sont manuscrites, elles devraient être parfaitement lisibles pour l'imprimeur.
- 4.8 Lors du dépôt de revendications modifiées le texte correspondant de la description devrait être adapté à celui de ces revendications modifiées. Il y aurait lieu de veiller à cette occasion, notamment en ce qui concerne la partie introductive de la description et l'exposé du problème ou des avantages, à ce que l'objet de la demande ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).